

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Bank of America Corporation c. Registration Private
Caso No. DMX2022-0014

1. Las Partes

El Promovente es Bank of America Corporation, Estados Unidos de América, representada por Legarreta y Asociados, S.C., México.

El Titular es Registration Private, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bofa.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de marzo de 2022. El 1 de abril de 2022 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 1 de abril de 2022, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).

En apego al artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de abril de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de abril de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 26 de abril de 2022.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 2 de mayo de 2022, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en

conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El procedimiento se conduce en español de acuerdo con la regla por defecto del artículo 13.A del Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español.”

Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está satisfecho de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es el segundo banco más grande de los Estados Unidos de América por valor de activos (2.16 trillones de dólares)¹, cuenta aproximadamente con 67 millones de clientes y opera en más de 35 países además de los Estados Unidos de América.²

En México, el Promovente tiene registrada la marca BOFA desde el 22 de marzo de 2010 (Reg. No. 1149726) para amparar servicios bancarios y financieros, entre otros, comprendidos en la clase 36 del nomenclador internacional.

En los Estados Unidos de América, el Promovente tiene registrada la marca B OF A desde el 16 de abril de 1968 (Reg. No. 0847761) para amparar servicios bancarios y de financiamiento comprendidos en la clase 36 del nomenclador internacional.

En la Unión Europea, el Promovente tiene registrada la marca BOFA desde el 5 de julio de 2010 (Reg. No. 008809345) para amparar servicios comprendidos en las clases 36 y 42 del nomenclador internacional.

Además, el Promovente posee registros de la marca BOFA en *inter alia*, China, Australia y Canadá.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de octubre de 2018 y tiempo después se puso a la venta en el portal de SEDO por USD 2,000. En otro momento, el nombre de dominio en disputa fue enlazado al sitio Web del Promovente “www.bankofamerica.com”.

Al momento de dictarse esta decisión, el nombre de dominio en disputa no hospeda ningún sitio Web activo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En resumen, el Promovente alega lo siguiente:

- i. La marca BOFA del Promovente, que resulta de la abreviación de “Bank of America”, ha adquirido un grado excepcional de distinción y reconocimiento en la industria financiera y entre los consumidores de productos y servicios financieros;
- ii. El nombre de dominio en disputa resulta ser idéntico a las marcas BOFA del Promovente;
- iii. El Promovente no tiene ninguna relación con el nombre de dominio en disputa ni con el Titular;
- iv. El nombre de dominio en disputa no está identificado con ningún derecho o interés legítimo del Titular

¹ Largest Banks in the US by Assets (2022) (insiderintelligence.com)

² <https://newsroom.bankofamerica.com/companyoverview>

ya que corresponde al nombre de un banco que goza de fama y notoriedad en el mundo;

v. De la información recabada por el Promovente no se desprende que el Titular sea conocido por el nombre de dominio en disputa;

vi. El Promovente no ha otorgado licencia, permiso o autorización para que el Titular incorpore o imite la marca BOFA del Promovente;

vii. El Promovente no patrocina ni respalda las actividades del Titular en ningún aspecto y no ha dado su consentimiento para que el Titular use y explote las marcas del Promovente en el nombre de dominio en disputa;

viii. Al momento de presentar la Solicitud, el Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para redirigirlo al sitio Web del Promovente, lo cual podría hacer de una manera pasajera para que el consumidor lo asocie como legítimo y posteriormente utilizarlo ya sea para captar información y posteriormente utilizarla de manera ilegal con el propósito de hacerse de recursos económicos que legítimamente no le corresponden;

ix. El Promovente ha notado que el Titular puso en venta el nombre de dominio en disputa por la cantidad de USD 2.000;

x. El hecho de que el nombre de dominio en disputa redirija al sitio Web del Promovente implica claramente que el Titular sabe que BOFA significa "Bank of America" y que la puesta en venta del nombre de dominio en disputa se basa en esa connotación, por lo que el intento de obtener un lucro a costa de la marca BOFA es claramente ilegítimo;

xi. El Titular ha registrado y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, ocupando un nombre de dominio sobre el cual no tiene derechos e impidiendo que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio;

xii. En el caso particular, la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa se establece por el hecho de que: a) el nombre de dominio en disputa incorpora completamente la marca BOFA del Promovente; b) el nombre de dominio en disputa fue creado por el Titular mucho después de la fecha de registro de las marcas BOFA del Promovente, y c) el nombre de dominio en disputa redirige al sitio Web del Promovente;

xiii. El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de octubre de 2018, es decir, mucho después de que la marca BOFA fuera conocida por el público por el público y no ha sido utilizado por el Titular para una oferta legítima sino solamente como redireccionamiento ocasional al sitio Web del Promovente o para intentar venderlo con ánimo de lucro.

B. Titular

El Titular no contestó la Solicitud.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En vista de que la Política es una variante de la UDRP, el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (["Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0"](#)).

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

- i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que tiene derechos el Promovente;
- ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa;
- iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

C. Identidad o similitud en grado de confusión

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa es idéntica o similar en grado de confusión a la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente.

La Solicitud se funda en registros de marca estadounidense, mexicano y de la Unión Europea, entre otros, que amparan las marcas B OF A y BOFA.

Una vez demostrada la existencia de marcas registradas que amparan las denominaciones “B of A” y “Bofa” se procede a comparar estas con el nombre de dominio en disputa.

Al confrontar las marcas B OF A y BOFA con el nombre de dominio en disputa <bofa.mx> salta a la vista la coincidencia exacta, letra por letra, del nombre de dominio en disputa con las marcas registradas del Promovente, excluyendo de la comparación el código territorial “.mx” por tratarse de un elemento de carácter técnico (dominio de nivel superior³) de los nombres de dominio en general.

Por ende, el Experto tiene por superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

- i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
- ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
- iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

Con relación a este requisito, el Promovente afirma y acredita *prima facie* que:

³ Mejor conocido como TLD (Top Level Domain) por sus siglas en inglés.

- a) el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa;
- b) el Titular no tiene licencia ni permiso del Promovente para usar y explotar las marcas B OF A y BOFA en el nombre de dominio en disputa;

Estas alegaciones, que no fueron refutadas por el Titular, resultan verosímiles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente.

Asimismo, el Promovente acredita documentalmente que el Titular ha puesto a la venta el nombre de dominio en disputa en el sitio Web de SEDO por USD 2.000. El Promovente sostiene que este uso del nombre de dominio en disputa no configura un ofrecimiento de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo o leal y no comercial del nombre de dominio en disputa para efectos de la Política.

Al revisar la evidencia documental de fecha 25 de marzo de 2022 que exhibió el Promovente (Anexo 16 de la Solicitud), el Experto pudo corroborar que el nombre de dominio en disputa estuvo aparcado en el portal de SEDO, donde se ofertó a la venta al público por un precio de USD 2.000.

De igual modo, al examinar los resultados del reporte obtenido el 25 de febrero de 2022 del sitio “wheragoes.com” que fue presentado como evidencia con respecto al nombre de dominio en disputa y que el Promovente adjuntó a la Solicitud como Anexo 17, el Experto comprobó que el nombre de dominio en disputa estuvo ligado al sitio “www.bankofamerica.com” perteneciente al Promovente.

Toda vez que el término “Bofa” corresponde al acrónimo, nombre comercial y marca que el Promovente usa en el mercado internacional de servicios financieros, así como en su portal de Internet y redes sociales, el Experto encuentra que la conducta desplegada por el Titular no revela ningún uso real y legítimo del nombre de dominio en disputa.

Asimismo, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa, al ser idéntico a las marcas del Promovente, conlleva un alto riesgo de confusión con el Promovente porque sugiere una asociación implícita con sus marcas B OF A y BOFA, siendo ello incompatible con un uso justo del nombre de dominio en disputa. Ver [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.

En consecuencia, el Experto concluye que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De esta manera se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a).ii) de la Política.

E. Registro o uso de mala fe

El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

- i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
- ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio web.

De entrada, el Experto hace notar que, a diferencia de la UDRP, la Política únicamente requiere que el nombre de dominio en disputa se haya registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer elemento de la acción.

En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#)

El Experto toma nota de que las marcas B OF A y BOFA son distintivas y gozan de amplio reconocimiento y prestigio en el sector financiero internacional. El registro más remoto de la marca B OF A data del 16 de abril de 1968, mientras que el registro primigenio de la marca BOFA está vigente desde el 22 de marzo de 2010. Ver sección 4 *supra*. De ahí que, el registro de la marca B OF A en los Estados Unidos de América es anterior al registro del nombre de dominio en disputa por más de 50 años, mientras que el registro de la marca BOFA en México antecede el registro del nombre de dominio en disputa por más de 8 años.

De ello se sigue que, a juicio de este Experto, las marcas B OF A y BOFA del Promovente no podían ser ignoradas por el Titular al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, ya que este es idéntico a las citadas marcas distintivas, reconocidas internacionalmente, y registradas en los Estados Unidos de América, México, Canadá, la Unión Europea, Australia y China, entre otras jurisdicciones.

Por otra parte, el nombre de dominio en disputa reenvió automáticamente a sus visitantes al portal “www.bankofamerica.com” del Promovente, como acredita el reporte exhibido por el Promovente en el Anexo 17 de la Solicitud.

Asimismo, el Promovente acreditó que el Titular puso en venta el nombre de dominio en disputa a un precio de USD 2,000 dólares en el sitio web de SEDO.

Las circunstancias en que se ha venido usando el nombre de dominio en disputa denotan mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa ya que el Titular ha pretendido obtener una ganancia (ilícita) a costa de la reputación de las marcas B OF A y BOFA del Promovente. En vista de todo lo cual, el Experto determina que el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe el nombre de dominio en disputa.

Así se cumple el tercer requisito del artículo 1.a. de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bofa.mx> sea transferido al Promovente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

Reynaldo Urtiaga Escobar

Experto Único

Fecha: 18 de mayo de 2022